

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.02.2008, поданное ООО «Гринтаун», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «САРОВА» по свидетельству №109114/1, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «САРОВА» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.1992 за №109114 в отношении товаров и услуг 32, 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики, Россия. Роспатентом 20.12.2002 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака (№ 29436) в отношении всех товаров 32 класса МКТУ с выдачей нового свидетельства № 109114/1, новый владелец знака – ОАО «Минеральная вода и напитки», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 10.09.2011.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам 27.02.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №109114/1, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пункта 2.3(1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «САРОВА» представляет собой название населенного пункта в Нижегородской области, которое присутствует на географических картах Российской Федерации;

- название местности «САРОВА» происходит от названия существовавшего в центре данной местности Саровского монастыря. Границы местности совпадают с границами закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), ранее называвшегося Арзамас-16, затем переименованного в ЗАТО город Саров;

- указанная местность славится минеральной столовой водой, которая добывается и разливается в этой местности и является экологически чистым продуктом;

- особые свойства добываемой воды обусловили то, что предприятия, осуществляющие добычу и розлив воды «САРОВА», зарегистрировали свои права на это географическое название путем регистрации НМПТ «САРОВА» (АОЗТ «Божественные источники САРОВА», ОАО «Минеральная вода и напитки», ООО «Гринтаун», ООО «Саров-продукт 1»);

- наименование «город Саров» является современным названием населенного пункта «САРОВА»;

- обозначение «САРОВА» воспринимается как указание на место производства и нахождения изготовителя минеральной воды, а также на географическое происхождение указанного товара, что обуславливает его неохраноспособность в отношении товара 32 класса: «минеральные и газированные воды»;

- в отношении других товаров 32 класса МКТУ: «пиво, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков», обозначение «САРОВА» также является указанием места производства и нахождения производителя этого товара (город Саров);

- ОАО «Минеральная вода и напитки» начало производство минеральной бутилированной природной воды и напитков с 1997, а также приобрело права на оспариваемый знак по договору уступки в 2002 году, это свидетельствует о том, что до даты подачи заявки (1991 г.) в отношении перечисленных товаров 32 класса МКТУ обозначение «САРОВА» не могло приобрести различительную способность;

- обозначение «САРОВА» неохранным, о чем свидетельствуют регистрации №№ 241644, 243891;

- обозначение «САРОВА», начиная с 1992 года, используется различными производителями на своей продукции в качестве географического наименования места производства минеральной воды с особыми свойствами, в связи с этим использование этого обозначения для таких напитков как «пиво, безалкогольные напитки и фруктовые соки» будет восприниматься потребителем товара в качестве дополнительного указания на свойства и состав этих товаров.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копии географических карт «Первомайск», «Пенза», - 4 шт. [1];
- копия заключения Администрации г. Арзамас-16 на 1 л. [2];
- копия заключения Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности на 1 л. [3];
- копия сертификата на 1 л. [4];
- копия заключения Комприроды ЗАТО г. Саров на 2 л. [5];
- распечатки свидетельств на право пользования НМПТ №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 на 6 л. [6];
- копия искового заявления ОАО «Минеральная вода и напитки» на 4 л. [7];
- копия свидетельств №№ 146977, 146978 и распечатки этикетки на 5 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 109114/1 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, 11.11.2008 представил отзыв по мотивам возражения, существо

доводов которого сводится к следующему:

- охраноспособность товарного знака «САРОВА» регулируется «Положением о товарных знаках», утвержденным Государственным комитетом СовМин СССР по делам изобретений и открытий с учетом изменений и дополнений (постановление № 4(7), введенное в действие с 01.10.1979) (далее – Положение), и Инструкцией по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденной Председателем Госком СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980 (далее – Инструкция);

- согласно Положению и Инструкции при совпадении заявленного обозначения с географическим названием подход экспертизы должен носить дифференцированный характер в зависимости от вида географического обозначения. При этом, в случае, если заявленное обозначение представляет собой название небольшого неизвестного широкому потребителю населенного пункта или названия исторической области, старинное наименование города, то такое географическое обозначение не является прямым указанием местонахождения изготовителя товара (например, Агидель, Арарат, Пахра, Неро, Вятка);

- охраноспособность оспариваемого товарного знака определялась по справочному фонду – словарям, энциклопедиям географических названий, географическим атласам, которые были доступны до 1992 года – когда проводилась экспертиза заявленного обозначения;

- правообладателем оспариваемого товарного знака были проанализированы более 30 справочных изданий за период 1896 – 2007 гг. и установлено, что какая-либо информация о населенном пункте «Саров» или «Сарова» полностью отсутствует в них;

- в Большом словаре географических названий, под общей редакцией В.М.Котлякова, 2003 г., указано «Саров до 1991 г. Арзамас-16, 1991-1995 – Кремлев...». Кроме того, исторически до 1938 года интересующий объект назывался «местечко Саров», 1938 – 1947 г.г. – поселок Саров, с 1947 г. поселок Саров был засекречен, т.е. исчез из всех учетных материалов и был «стерт» со всех карт СССР;

- самым распространенным и известным названием для ЗАТО за последующие годы стало «Арзамас-16», на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака населенный пункт назывался «город Кремлев», а не «Саров» или «Сарова»;

- 14 августа 1995 года был принят Федеральный Закон РФ № 145-ФЗ «О переименовании города Кремлев Нижегородской области в город Саров», подписанный Б.Н. Ельциным;

- неправомерна приведенная в возражении ссылка на зарегистрированное 25.05.1994 года НМПТ минеральная вода – «САРОВА», поскольку указанная регистрация была произведена в период действия Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 года;

- утверждение, что ЗАТО Арзамас-16 включает в себя населенный пункт, ранее именовавшийся Сарова, документально не подтверждено материалами возражения и официально действующими в рассматриваемый период правительственными приказами, распоряжениями и постановлениями;

- в материалах возражения не представлено доказательств, что обозначение «САРОВА» воспринимается как указание на место производства и нахождения изготовителя минеральной воды, а также на географическое происхождение указанного товара, как не представлено доказательств того, что оспариваемый знак используется различными производителями с 1992 года;

- оспариваемый товарный знак правообладателем используется длительное время, маркируется выпускаемая продукция, проводится широкая рекламная компания, в результате чего словесное обозначение «САРОВА» в сознании потребителя ассоциируется с товарным знаком, используемым для маркировки питьевой воды и напитков.

В подтверждение изложенных доводов, а также дополнительно 18.12.2008 правообладателем представлены следующие материалы:

- копия справки ФИПС на 5 л. [9];
- копии листов словарно-справочных источников на 133 л. [10];
- материалы из сети Интернет на 19л. [11];
- копии исторических материалов на 5 л. [12];

- фотография Приказа начальника предприятия п.я. № 3/5 на 1 л. [13];
- распечатка Постановления Верховного Совета РФ от 14.07.1992, № 3298-1 на 2 л. [14];
- копия письма Федеральной Службы геодезии и картографии России от 18.01.1994 № 7-01-2дсп на 1 л. [15];
- копия Федерального Закона от 14.08.1995 № 145-ФЗ на 1 л. [16];
- копия Приказа Министерства РФ по атомной энергии 08.95 № 305 на 1 л. [17];
- копии адвокатского запроса и ответа на него из Федерального Агентства геодезии и картографии (Верхневолжское окружное управление геодезии и картографии) от 16.09.2008 № 1865/10 на 2 л. [18];
- копия Указа Президента РФ от 24.03.2006, № 251 на 1 л. [19];
- копии адвокатского запроса и ответа на него из Федерального Агентства геодезии и картографии (Мордовское региональное управление геодезии и картографии) от 13.10.2008 № 01-15/1-159 на 3 л. [20];
- копии листов газеты «Городской курьер», 1990 г., частной газеты «САРОВ», 1994 г. на 6 л. [21];
- распечатка товарного знака № 94508 на 4 л. [22];
- копия отчета по результатам ассоциативного тестирования названия «Сарова» на 16 л. [23];
- копии и оригиналы средств массовой информации – газеты: «Биржа», «Финансы», «Коммерсантъ», журналы – «Деловой квартал», «Бизнес Журнал» [24].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «САРОВА» по свидетельству № 109114/1.

Лицом, подавшим возражение, 12.12.2008 и 13.02.2009 были представлены дополнения к возражению, в которых уточнена правовая база и приведен анализ отзыва и дополнения к отзыву правообладателя. В частности, доводы дополнений сводятся к следующему:

- приведенные в отзыве правообладателя источники информации в большинстве своем не относятся к спорному периоду – до 1992 года, а также

указанные источники не могут служить доказательством отсутствия населенного пункта «Саров» и такого же географического названия;

- исходя из контекста пункта 15Г Положения понятие «географическое обозначение» - это обозначение, приравненное к названию географического объекта. Наименования географических объектов – географические названия, которые присваиваются географическим объектам и служат для их отличия и распознавания;

- согласно статье 1 ФЗ «О наименованиях географических объектов» географические объекты могут иметь несколько наименований, при этом одно из них может выступать в роли наиболее употребляемого;

- слово «САРОВА» относится к разряду наименований географических объектов, а именно населенного пункта, расположенного на границе Мордовского государственного заповедника в месте слияния рек Саровка и Сатис. При этом населенный пункт имел несколько наименований, в том числе «Сарова», «Саров», «Кремлев», «Арзамас 16», при чем «Арзамас-16» является почтовым наименованием;

- ссылка на некоторые документы не правомерна, поскольку не представлены их тексты. Часть документов относится к категории «секретные», т.е. информация, содержащаяся в них, не подлежит оглашению и доступна строго определенному кругу лиц;

- информация о названии географического объекта не должна быть представлена повсеместно во всех существующих на момент вынесения решения словарных, справочных, энциклопедических изданиях или географических атласах.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка Федерального Закона «О наименованиях географических объектов» от 18.12.1997 № 152-ФЗ на 1 л. [25];

- копии листов словарно-справочных источников, в том числе топографической карты на 7 л. [26];

- анализ восприятия населением Нижнего Новгорода обозначения

«САРОВА», 2008, на 29 л. [27];

- копии запросов и ответа на них из Федерального Агентства геодезии и картографии, Государственного архива РФ, Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области на 21 л. [28];

- этикетки на 1 л. [29].

Поскольку материалы [27, 28] не являются общедоступными источниками информации, они не учитывались при принятии решения по данному возражению на основании положений пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладателем 13.02.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2009, было представлено дополнение к отзыву, в котором содержится расширенный анализ мотивов возражения и дополнительных доводов лица, подавшего возражение, при этом доводы правообладателя по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве. К дополнению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии запросов, адвокатских запросов и ответов на них из Военно-топографического управления, Администрации (отдел культуры) г. Саров, Государственного архива РФ, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «Центральный картографо-геодезический фонд» на 28 л. [30];

- копия решения Нижегородского областного Совета народных депутатов на 1 л. [31];

- копии свидетельств о рождении на 6 л. [32];

- копии запроса и ответа на него из ГТК «Телеканал «Россия» на 7 л. [33];

- копии листов словарно-справочных источников, в том числе атласов автомобильных дорог на 20 л. [34];

- копии фотографий 1945-1946 г.г. на 4 л. [35].

Решением Палаты по патентным спорам от 06.05.2009 было отказано в удовлетворении возражения от 27.02.2008, оставлена в силе правовая охрана товарного знака «САРОВА» по свидетельству № 109114/1.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.06.2010 по делу № КА-А40/6070-10-1,2 были оставлены в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2010 по делу № 09АП-

27671/2009-АК и решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2009 по делу № А40-100671/09-110-667 о признании незаконным и отмене решения Роспатента от 06.05.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 27.02.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака «САРОВА» по свидетельству № 109114/1.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение указанного Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа возражение от 27.02.2008 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 05.09.2010 и 14.09.2010, правообладатель представил дополнительный отзыв на возражение от 27.02.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно положениям статьи 6-quinquis С-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция) «... чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака»;

- первоначально правообладателем рассматриваемого товарного знака выступал Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (далее – ВНИИЭФ), переименованный в дальнейшем – ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, уступивший товарный знак своему дочернему предприятию ФГУП «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», который является учредителем ОАО «Минеральная вода и напитки», ставшего правообладателем спорного знака 20.12.2002;

- в 1997 и 2002 годах между правообладателем знака и ОАО «Минеральная вода и напитки» заключены договоры о хозяйственных взаимоотношениях, согласно которым были налажены производство, сбыт и продвижение на рынке минеральной воды и напитков под обозначением «САРОВА»;

- начиная с 2002 года товарный знак «САРОВА» активно и широко используется (длительное время) уже непосредственно самим правообладателем, в результате чего он приобрел дополнительную различительную способность и ассоциируется у потребителей со средством индивидуализации, используемым правообладателем;

- правообладателем также проводились широкомасштабные рекламные кампании по продвижению продукции, в том числе на телевизионных каналах: «РТР», «ННТВ», «Телеканал «Волга», на радио: «Радио МАКСИМУМ», «Европа-Плюс», «Русское радио», «Серебряный дождь», в газетах: «Город №», «Нижегородские новости», на общественном транспорте, промо-акции в магазинах: «Пятачок», «Караван», «Универсам Сормовский»;

- продукция ОАО «Минеральная вода и напитки» неоднократно участвовала в различных выставках и получала награды высочайшего уровня («100 лучших товаров России», 2001, «Лидер года», 2003);

- с 2003 года вся информация о продукции размещается на веб-сайте.

К отзыву приложены следующие документы:

- комплекты этикеток [36];

- копии договоров о хозяйственных взаимоотношениях за 1997, 2002 г.г. [37];

- копии учредительных документов ОАО «Минеральная вода и напитки»: договор о создании от 09.06.1997, протокол собрания, решение о выпуске ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг, приказ, заявление, свидетельство о государственной регистрации [38];

- копия выписки из ЕГРЮЛ [39];

- копия материалов договора на создание научно-технической продукции от 18.08.1997 [40];

- копия договора о реализации проекта бутилирования минеральной воды от 20.10.1997 [41];

- копия материалов договора поставки от 30.11.1998 [42];

- копия материалов на английском языке 1998 год [43];

- копия материалов договора на изготовление полиграфической продукции

от 23.07.1998 [44];

- копия материалов договора на проведение работ по сертификации от 31.12.1998 [45];

- копия материалов договора на проведение инспекционного контроля от 01.01.1999 [46];

- копия договора возмездного оказания услуг от 10.02.1999 [47];

- копии договоров поставки и купли-продажи за 1999 год [48];

- копии агентского, дистрибьюторского договоров и договора об условиях встречных поставок за 1999 год [49];

- копия договора коммерческого представительства от 04.07.1999 [50];

- копия материалов на английском языке 1999 год [51];

- копии накладных за 1999 год [52];

- копии дополнительных соглашений к договорам поставки за 2000, 2002, 2003 годы [53];

- копии прейскурантов за 2002, 2005, 2007 годы [54];

- копии материалов договоров поставки за 2003 год [55];

- копия договора на оказание услуг за 2007 год [56];

- копия приложений к договорам на оказание маркетинговых услуг за 2008 год [57];

- копии дополнительных соглашений к дилерским договорам за 2001-2003 годы [58];

- копии материалов соглашений и договоров за 2003 год [59];

- копии дипломов (лидер года) [60];

- распечатки из сети Интернет [61];

- копии свидетельства о государственной регистрации (воды), сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений [62];

- копии материалов договоров поставки, подряда за 2000 год [63];

- копии материалов договоров: на рекламное обслуживание, по оказанию рекламных услуг, о предоставлении посреднических услуг, на размещение рекламы, об информационном обслуживании, о представлении газетных площадей, о распространении рекламы, за 2000 год [64];

- копия материалов договора возмездного оказания услуг от 18.10.2000 [65];
- копии накладных за 2000 год [66];
- копия письма депутата городской Думы от 05.02.2001 [67];
- копии уведомлений о цене поставленного товара к дилерским соглашениям за 2001, 2002, 2006-2009 годы [68];
- копии планов-отчетов деятельности официального дилера за 2004-2008 годы [69];
- копии материалов договоров: дилерских соглашений и договоров поставки, купли-продажи, по исследованию перспектив развития рынка, на размещение рекламы, на рекламное обслуживание, разработки этикеток и рекламных материалов, разработки материалов продвижения, по оказанию услуг, о маркетинговом обслуживании, за 2001 год [70];
- копии материалов договоров: дилерских соглашений и договоров поставки, на размещение рекламы, на производство работ по нанесению рекламного изображения, на продвижение продукции, разработки оригинал-макета этикетки, на оказание услуг, за 2002 год [71];
- копии материалов договоров: дилерских соглашений и договоров поставки, на создание web-сайта, на техническую поддержку и поддержание web-сайта, на размещение рекламы, на оказание услуг, за 2003 год [72];
- копии материалов договоров: дилерских соглашений, агентских договоров и договоров поставки, на проведение регистрации декларации о соответствии продукции, на оказание услуг, на размещение бортовой рекламы, на оказание консультационных услуг по подбору персонала, за 2004 год [73];
- копии материалов договоров: агентских договоров и договоров поставки, на оказание услуг, за 2005 год [74];
- копии материалов договоров: агентских договоров и договоров поставки, поручительства, на размещение рекламы, на оказание услуг, за 2006 год [75];
- копии материалов договоров: дистрибьютерских договоров и договоров поставки, на оказание услуг, за 2007 год [76];
- копия страницы газеты «Городской курьер», № 9, 28.02.2007 [77];

- копии материалов договоров: на оказание услуг, о проведении маркетинговых мероприятий, на оказание маркетинговых услуг, на выполнение цикла опытно-конструкторских и технологических работ, за 2008 год [78];

- копии материалов договора об уступке товарного знака от 05.03.2008 [79];

- копии материалов договоров: агентских договоров, на оказание услуг, уступки прав и перевода долга по договору займа, за 2009 год [80];

- копии накладных за 2000-2007 годы [81];

- копия отчета «Исследование нижегородского рынка безалкогольных напитков», март 2005 [82];

- копии отчетов аудита розничного рынка, ноябрь 2002, апрель 2006 [83];

- копия отчета исследования предпочтений потребителей, октябрь 2002 [84].

Лицом, подавшим возражение, был представлен ответ на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные материалы не имеют отношения к рассматриваемому правовому периоду и являются лишь иллюстрацией использования обозначения «САРОВА»;

- наряду с владельцем знака в анализируемый период обозначение «САРОВА» использовалось для аналогичной (однородной) продукции иными производителями: с 1993 года – АОЗТ «Божественные источники Сарова», с 2007 года – ООО «Саров-продукт-1» и ООО «Гринтаун»;

- судами трех инстанций было подтверждено, что товарный знак «САРОВА» лишен отличительных признаков и является чисто описательным, указывающим на географическое происхождение товара, на место производства и место происхождения продуктов, что исключает возможность применения статьи 6-quinquies C-1 Парижской конвенции;

- согласно части 2 статьи 13 Кодекса в случае признания судом акта госоргана недействительным нарушенное право подлежит восстановлению, что означает, что с учетом решения суда нарушенное право восстанавливается только путем признания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 109114/1 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были

представлены следующие документы:

- копии товарных накладных [85];
- копии сертификатов соответствия [86];
- копии почетных дипломов [87];
- копии фотографий [88];
- копия свидетельства на товарный знак № 146977 [89];
- копии материалов договоров поставки, купли-продажи, о дистрибуции, за 2005-2007 годы [90];
- копия и распечатка свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара № 4/4 [91].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (10.09.1991) заявки №142543/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенное в действие с 01.05.1974, с учетом изменений и дополнений от 22.01.1976, 26.06.1976 и 22.03.1979, введенных в действие 01.10.1979 (далее – Положение), и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенную в действие с 01.09.1980, с изменениями на 29.11.1983, введенными в действие с 01.09.1980 (далее – Инструкция).

В соответствии с требованиями пункта 15 г) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например, состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 3.1.3.1 Инструкции географические обозначения, которые

могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров. Допускается регистрировать в качестве товарных знаков географические обозначения, которые не могут служить прямым указанием местонахождения изготовителя товара, а именно: названия гор, рек, озер, старинные названия городов, например: Эверест, Теза, Вятка. Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был географически мотивирован (т.е. предприятие - владелец знака должно находиться в соответствующем населенном пункте, на берегу реки, в государстве, где находится гора и т.п.), в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации как способному ввести в заблуждение относительно происхождения товара.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Анализ представленных источников информации [2-5, 10-21, 24-26, 28, 30-34] показал, что на дату подачи и регистрации оспариваемого товарного знака местность, о которой указано в возражении, носила название «Арзамас-16». Однако, исторически указанный населенный пункт имел разные названия: до 1917 г. – древнее поселение «Саров», 1917-1940 г.г. – местечко или поселок «Саров», до 1954 г. – ЗАТО «Саров», 1954-1960 г.г. – город «Кремлев», 1960-1966 г.г. – город «Арзамас-75», 1966-1994 г.г. – город «Арзамас-16», с 1995 г. – город «Саров».

В некоторых географических, топографических и автомобильных картах, а также в других словарно-справочных источниках [1, 10, 26] имеется отметка о населенном пункте «Саров» или «Сарова». Большинство из них указывают на

название «Саров». Так, на картах [1, 26] и в «Географическом энциклопедическом словаре. Географические названия», Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 650 [10] указано: «Саров (до 1995 года назывался Кремлев), Арзамас-16, город в России, в нижегородской области (фактически находится на территории Мордовии)...».

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в решении Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2009 по делу № А40-100671/09-110-667 (далее – решение суда) указано на то, что требования пункта 15 г) Положения и пункта 3.1.3.1 Инструкции корреспондируются с нормами статьи, в соответствии с которой товарные знаки отклоняются при регистрации, если лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов. Судом также установлено, что «... названия «Кремлев» и «Арзамас-16» не указывались в общедоступных источниках информации в спорный период. Возможность упоминания названия «Кремлев» возникает только в 1994 году в силу его секретности, а карты, справочники, словари, содержащие указание на «Арзамас-16» в качестве другого названия г. Саров, в материалах дела отсутствуют. В этой связи суд пришел к выводу о том, что до 1994 года на картах правомерно отображалось географическое обозначение «Саров», «Сарова» ...».

Таким образом, с учетом фактов, установленных в решении суда, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что на дату подачи заявки оспариваемый товарный знак «САРОВА» представлял собой производное от названия населенного пункта – Саров.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Представленные материалы [24, 37, 40-42, 44-50, 52-59, 62-78] показывают,

что ОАО «Минеральная вода и напитки» были осуществлены приготовления к производству минеральной воды (в том числе изготовлена полиграфическая продукция, проведена сертификация, получена разрешительная документация), а с 1997 года начаты производство и реализация минеральной воды и других безалкогольных напитков (лимонады) под маркировкой «САРОВА». Коллегией Палата по патентным спорам приняты во внимание непрерывность и большие объемы производства и реализации указанных товаров в течение тринадцатилетнего периода (по настоящее время).

Материалы [21, 24, 64, 65, 70-78, 80] свидетельствуют о длительной и широкой рекламной кампании продукции ОАО «Минеральная вода и напитки» под обозначением «САРОВА» в различных средствах массовой информации.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что объемы, интенсивность и длительность производства способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком в связи с хозяйственной деятельностью ОАО «Минеральная вода и напитки».

Указанное обуславливает вывод о том, что за годы интенсивного и длительного использования восприятие средним российским потребителем оспариваемого товарного знака в качестве указания на место нахождения изготовителя товара могло быть сформировано именно в связи с маркировкой «САРОВА» на товарах, производимых ОАО «Минеральная вода и напитки». Данный вывод подтверждается также сведениями социологического опроса [23], проведенного среди жителей Нижегородской области, в котором указано, что только около 28,8 % респондентов ассоциируют каким-либо образом обозначение «САРОВА» с населенным пунктом или местностью. Следует обратить внимание на то, что исследование проводилось в 2008 году, а жители данной области (Нижегородской) наилучшим образом информированы относительно существования города «Саров».

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара. В деле не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на 10.09.1991 года регистрация ущемляла права иных предприятий, находящихся в той же местности, и лишала их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров.

Материалы [36, 43, 51] не могут быть учтены, поскольку не содержат какой-либо даты [36] или представлены на иностранном языке без перевода [43, 51].

Что касается самой продукции, производимой ОАО «Минеральная вода и напитки», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Согласно представленным документам [37, 40-42, 44-50, 52-59, 62-78] правообладателем осуществлялось производство и реализация товаров: «минеральная негазированная вода, минеральная газированная вода, сильногазированный безалкогольный оригинальный напиток (лимонад, тархун, крюшон и др.)», маркированных товарным знаком «САРОВА».

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что правообладатель осуществляет с 1997 года реальную хозяйственную деятельность по производству минеральной воды и различных безалкогольных напитков «САРОВА», в результате которой товар приобрел у потребителей узнаваемость.

Коллегией Палаты по патентным спорам также приняты во внимание положения пункта 4.10 Правил ППС, исходя из смысла которых при разрешении спора действия коллегии должны быть направлены на возможность максимально

полного сохранения объема правовой охраны товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 109114/1 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

Следует указать, что довод лица, подавшего возражение, об использовании для аналогичной продукции обозначения «САРОВА» иными производителями АОЗТ «Божественные источники Сарова» (с 1993 года), ООО «Саров-продукт-1», и ООО «Гринтаун» (с 2007 года), является неубедительным. Так, материалов, касающихся производства минеральной воды «САРОВА» ООО «Саров-продукт-1» не представлено. В отношении продукции АОЗТ «Божественные источники Сарова» представлены дипломы [87] и фотография этикетки [8, 88], которая не содержит какой-либо даты.

Материалы [85-91] не могут быть приняты во внимание, поскольку представлены после даты подачи возражения и принятия его к рассмотрению. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы возражения, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

В Палату по патентным спорам 15.10.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к тому, что в решении суда установлены все фактические обстоятельства дела, а решение коллегии Палаты по патентным спорам не содержит формулировки об удовлетворении возражения полностью.

Указанный довод не может быть признан убедительным, поскольку, как уже было отмечено выше, в соответствии с положением статьи 12 Кодекса возражение от 27.02.2008 рассматривалось Палатой по патентным спорам повторно. Рассмотрение возражения проводилось с учетом мнения суда, что

отражено выше по тексту заключения. Также необходимо отметить, что по сведениям коллегии Палаты по патентным спорам материалы по интенсивности и длительности использования правообладателем обозначения «САРОВА» в судебных заседаниях не представлялись, что подтверждается отсутствием упоминания и анализа этих документов в судебных актах. В этой связи довод лица, подавшего возражение, об установлении в решении суда всех фактических обстоятельств дела является декларативным и не подтвержден документально.

Доводы жалоб, поступивших от лица, подавшего возражение, 03.11.2010 и 11.11.2010, касаются следующего:

1) действия ФГУ ФИПС по повторному рассмотрению возражения от 27.02.1008 не могут считаться восстановлением нарушенного права ООО «Гринтаун», поскольку возражение было рассмотрено в полном объеме судами трех инстанций окончательно и пересмотру не подлежит ни Роспатентом, ни ФГУ ФИПС. ФГУ ФИПС не было привлечено к участию в судебном деле;

2) Арбитражным судом г. Москвы 21.10.2010 было рассмотрено заявление ООО «Гринтаун» о признании недействительным бездействия Роспатента по исполнению решения суда. По итогам рассмотрения указанного заявления судом первой инстанции решено признать недействительным бездействие Роспатента и обязать Роспатент принять решение об удовлетворении возражения и признании правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной полностью;

3) коллегией Палаты по патентным спорам при повторном рассмотрении возражения от 27.02.2008 были нарушены нормы действующего законодательства о рассмотрении (повторном) возражений, а также нормы об исполнении судебных актов и нормы материального права.

Необходимо отметить, что все доводы лица, подавшего возражение, которые связаны с правами и обязанностями ФГУ ФИПС, являются неубедительными, поскольку не основаны на нормах действующего законодательства, устанавливающего, что рассмотрение и разрешение споров осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам (пункт 3 статьи 1248 Кодекса).

Также следует обратить внимание, что применительно к рассматриваемому спору в соответствии с пунктом 4 статьи 200 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) при рассмотрении дел об оспаривании решения органов, осуществляющих публичные полномочия, арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого решения и устанавливает его соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа, принявшего оспариваемое решение, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемое решение права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. С учетом изложенного и положений статьи 12 Кодекса было восстановлено нарушенное право лица, подавшего возражение, а именно право на рассмотрение возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о признании недействительным бездействия Роспатента, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что он не соответствует фактическим обстоятельствам дела, так как в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется копия решения Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2010, согласно которому «... суд посчитал, что ответчик доказал факт соответствия своих действий действующему законодательству...». При этом в резолютивной части решения суда указано: «в удовлетворении требования ООО «Гринтаун» о признании незаконным бездействия Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам... отказать. Проверено на соответствие ГК РФ. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца с даты его принятия».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.02.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «САРОВА» по свидетельству №109114/1 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки.